

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.07.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн», Московская область (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007725128/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007725128/50 с приоритетом от 14.08.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 17 и 19 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KNAUFINSULATION», выполненное стандартным шрифтом латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.05.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ, а именно: «кальцинированная и каустатическая сода, бура, доломит». В отношении товаров 07 и 19 классов МКТУ обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 17 и 19 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с международными регистрациям №№ 490447, 490449 и

671683 знаков «KNAUF», зарегистрированными на имя «Knauf Gips KG», имеющими более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.07.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- компания владелец противопоставленных регистраций является материнской компанией для заявителя ООО «КНАУФ Инсулейшн»;
- владелец противопоставленных регистраций дал оформленное надлежащим образом письмо – согласие с переводом на русский язык.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.08.2007) приоритета заявки №2007725128/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным

договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 17 и 19 классов МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Знака «KNAUF» по международной регистрации №490447 является словесным, выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 19 и 20 классов МКТУ [1].

Знак по международной регистрации № 490449 является словесным выполненным оригинальным шрифтом латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 19, 20 классов МКТУ [2].

Знак по международной регистрации № 671683 является комбинированным, состоящим из черного прямоугольника внутри, которого расположен словесный элемент «knauf», выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 19 и 20 классов МКТУ [3].

Таким образом, выдвинутые экспертизой противопоставления [1-3] представляют собой серию знаков, в основу которых положен фонетически тождественный словесный элемент «KNAUF» [1-3]. Заявленное обозначение состоит из двух формант «knauf» и «insulation», где первая форманта является сильной, оригинальной, а вторая форманта слабой. Первая форманта является тождественной серии противопоставленных знаков, что обуславливает ассоциирование знаков и заявленного обозначения в целом.

Заявленное обозначение не имеет смыслового значения, в связи, с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным, однако, основную индивидуализирующую нагрузку в нем выполняет словесный элемент «KNAUF», который способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Следовательно, несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] имеют графические отличия, в целом знаки являются сходными, на основании фонетического сходства словесных элементов, входящих в их состав.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, в частности, в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, которые являются однородными товарам этих же классов противопоставленных международных регистраций, так как соотносятся между собой как род-вид.

Таким образом, фонетическое сходство словесных элементов и однородность товаров 17 и 19 классов МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Вместе с тем правообладатель противопоставленных международных регистраций (Knauf Gips KG), являясь обладателем более ранних исключительных прав, представил письмо-согласие, в котором он заявляет о том, что не имеет возражений против государственной регистрации заявленного обозначения «KNAUFINSULATION» в качестве товарного знака по заявке № 2007725128/50 на имя заявителя и использования его в отношении товаров 01, 17 и 19 классов МКТУ.

Принимая во внимание, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным учитывает представленное письмо - согласие, устраняющее препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.07.2009, изменить решение Роспатента от 18.05.2009, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»

(511)

01 - кальцинированная и каустическая сода, бура, доломит.

17 - материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, в частности звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы, включая штапельное стекловолокно, базальтовое волокно, утеплители на основе экструдированного полистирола, изоляционную стекловату; изделия из частично обработанных пластмасс.

19 - неметаллические строительные материалы, в частности песок, полевой шпат, известняк, стеклобой, формальдегидные связующие для строительных целей, минеральная вата.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 1 л. в 1 экз.